

FRANCHISING

**ERNESTO CARVALHO**Advogado, assessor jurídico da APF
ernestopontescarvalho@gmail.com

Consequências do uso tolerado da marca

As marcas identificam produtos e serviços e, quando integradas num modelo de sistema de distribuição por franchising, são o bem incorpóreo mais importante e intangível, pelo que se impõe às empresas que operem o seu negócio sob o sistema de franchising uma preocupação acrescida no que toca às diferenciações que devem existir em relação a outras marcas, ainda que digam respeito a produtos ou serviços semelhantes, bem como em relação a “novas” marcas que surjam no mercado.

O registo das marcas nacionais é feito junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), entidade competente para tramitar tal procedimento. Importa ter em atenção que esse registo apenas confere segurança a nível nacional, ao passo que para os países da União Europeia (UE) o dito procedimento tem por base um registo de marca comunitária e para todos os outros países o mesmo é feito através dum registo de marca internacional nos termos do Acordo ou Protocolo de Madrid.

A não ser assim, o titular do registo de uma marca comunitária que pretenda operar num mercado fora da UE, como é, por exemplo, a Suíça, sem que aqui tenha assegurado a proteção da sua marca na competente entidade responsável pelos registos ou termos do Acordo ou Protocolo de Madrid corre o risco de não conseguir registar a marca em virtude de uma outra já registada, muito semelhante ou até mesmo igual.

De um modo geral, o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada e que, em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor.

São cada vez mais as empresas que atuam em violação dos direitos da propriedade industrial, vendendo produtos e prestando serviços a coberto de marcas que não estão registadas e que são muito similares, senão mesmo cópias das já existentes. São muitos os casos em que essas empresas atuam, também, através de denominações empresariais que são suscetíveis de confundir os consumidores e, com isto, causam inúmeros danos a quem cumpre com as regras de uma concorrência leal e que se podem traduzir em perda de clientela, em lucros mais reduzidos e, porventura, em prejuízos.

Os donos de marcas com uma certa notoriedade têm quase sempre por detrás uma estrutura organizativa de média ou grande dimensão, dispondo de advogados e agentes da propriedade industrial que à mínima evidência de confundibilidade ou intenção de registo de marca semelhante no mercado actuam de imediato. Já os donos de marcas com pouca notoriedade ou que possuam

estruturas organizativas mais pequenas tendem a não orçamentarem verbas para a proteção da sua marca e, consequentemente, acabam por não conseguir garantir essa vigilância, ficando mais vulneráveis e expostos a atos de concorrência desleal.

Num negócio operado sob o sistema de franchising, onde há muito pouco espaço para falhas, a proteção da marca é um objetivo de toda a rede que deve assegurar que a marca sob a qual operam não está sujeita a vulnerabilidades. Os franchisadores devem atuar logo que tomem conhecimento de situações de uso indevido da marca ou sinal com ela confundível, impondo-se aos franchisados, como parceiros de negócio e no seu próprio interesse, que denunciem e alertem o dono da marca para violações deste género. Isto porque, a inércia de um franchisador perante o uso abusivo da sua marca, ou por um qualquer outro acto de concorrência desleal por banda de um concorrente, pode levar à criação de uma situação de facto que se pode sobrepor aos seus direitos e trazer consequências devastadoras para a sua rede de franchising, em que todos saem a perder.

Relativamente a esta particular situação o Supremo Tribunal de Justiça, no acórdão proferido em 11-01-2011, pronunciou-se já no sentido de que a inércia por parte do dono de uma determinada marca, num largo período de tempo, pode ser considerada como uma tolerância ao uso da mesma por um concorrente, uma vez que a conduta foi

envolta numa confiança que não pode ser quebrada.

Resulta desta decisão que a inércia do dono da marca é o fator determinante na consolidação do uso tolerado da mesma por outro concorrente, isto é, quando o dono da marca não atua ou é tardia a sua atuação, acaba por consentir no uso da marca e, por via disso, não pode exercer os seus direitos por tal exercício colidir com a confiança a que ele próprio deu causa.

É certo que não se conhecem muitas decisões deste género, talvez porque seria impensável conjugar no mercado os direitos das marcas decorrentes do registo com a tolerância do uso de uma marca confundível ou semelhante não registada. Porém, o direito tem válvulas de escape e foi uma dessas que uma das partes utilizou e que levou o Supremo Tribunal de Justiça a decidir daquela maneira – abuso do direito, na modalidade da suppressio.

Como forma de proteger a sua marca toda a rede de franchising deve estar, assim, atenta, vigilante e atuar de imediato quando se verificarem situações de uso indevido de marca, bem como dotar-se dos meios humanos capazes de identificar situações de confundibilidade ou intenções de registo de marca semelhante no mercado, recorrendo aos mecanismos legais existentes, com o objetivo de assegurar o bom funcionamento da sua rede sob o sistema de franchising, não permitindo que o mesmo fracasse.

PUB

FAÇA JÁ A ANÁLISE DE
FRANQUEABILIDADE
DO SEU NEGÓCIO.
22 939 5009

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

25%

info@teamvision.pt
www.teamvision.pt

teamvision

Engel & Völkers expande rede no Centro e Sul

A empresa alemã Engel & Völkers abriu duas novas agências em Portugal, em Sintra e Aveiro, dando continuidade ao plano de expansão que traçou para a Península Ibérica até 2018. Ambas as localizações integram zonas turísticas de excelência e um significativo potencial de crescimento no mercado imobiliário de luxo.

A agência de Aveiro conta com 230 imóveis “premium” angariados para venda e 14 para arrendamento, num valor global que ronda os 97,5 milhões de euros. “Temos como objetivo duplicar as receitas operacionais em 2017, assim como o número de colaboradores”, afirma Márcio Bastos, license partner e diretor da Engel & Völkers de Aveiro, que conta atualmente com 13 colaboradores, dos quais 12 são consultores imobiliários.

As metas de crescimento que traçou para o negócio espelham esse sentimento: conquistar um portefólio de 100 imóveis, até final deste ano, e chegar aos 150 imóveis, em 2017, com um valor de carteira estimado de 120 e 180 milhões de euros, respetivamente.

Norte e Centro em alta

Portugal tem assistido, nos últimos anos, a uma mudança de paradigma na procura de propriedades de luxo, sobretudo por parte de clientes estrangeiros. As regiões do Algarve, Lisboa e Porto deixaram de ter o exclusivo dos imóveis “premium” e a procura estende-se agora a outras zonas do litoral do país.

Em Aveiro, “encontram-se propriedades de luxo de grande qualidade a um

preço muito atrativo, perspetivando-se que o mercado venha a crescer através da maior procura dos estrangeiros”, afirma Márcio Bastos.

Já em Sintra, “o mercado de imóveis de luxo tem potencial de valorização, mas esse efeito será impulsionado sobretudo por investidores estrangeiros. A classe média nacional, neste momento, não parece ser um fator de dinamização do mercado”, constata Luís Pereira da Silva.

No portefólio da Engel & Völkers de Aveiro, o imóvel mais valioso localiza-se em São Jacinto. Trata-se de uma moradia que está a ser comercializada por um valor de 3894 euros/m².

A agência é também responsável pela mediação de outras propriedades, como a Quinta do Souto Covo, com 16 000 m², localizada em Castro Daire, que terá sido visitada várias vezes pelo pintor Pablo Picasso.

No que diz respeito à Engel & Völkers de Sintra, destacam-se imóveis que foram testemunhas de quase todas as épocas da história portuguesa, como é o caso da Quinta do Relógio, da Quinta de São Cristóvão, do Chalet Mayer, de uma quinta senhorial do século XVIII em Rio de Mouro, do Palacete Casa Macedo e da Quinta da Capucha. A propriedade mais valiosa desta agência está inserida no Parque Natural Sintra-Cascais, no complexo da Quinta da Penha Longa.

A rede conta, atualmente, com oito agências – Aveiro, Cascais, Estoril, Parque das Nações (Lisboa), Restelo (Lisboa), Sintra, Quinta do Lago e Lagos (Algarve) – e licenças atribuídas em Comporta, Albufeira e Vilamoura.